

УДК 347

Артем Самусь,*студент кафедри інтелектуальної власності
Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка*

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У ПРАВІ США ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

У статті проводиться порівняльний аналіз правового регулювання охорони торговельних марок в Україні та США, зазначаються спільні та відмінні риси. Докладно розкривається сутність специфічної для США класифікації Аберкромбі, яка встановлює різний обсяг правової охорони для торговельних марок різних видів.

Ключові слова: торговельні марки, види торговельних марок, захист торговельних марок, класифікація Аберкромбі, Відомство з патентів і товарних знаків США, Ніщцька класифікація товарів та послуг, охорона прав на торговельні марки в США, охорона прав на торговельні марки в Україні.

Охорона прав інтелектуальної власності на торговельні марки в Україні здійснюється відповідно до міжнародних підходів, прийнятих у європейських країнах та інших розвинених країнах світу. Однак у США існує принципово інша система поділу торговельних марок на категорії, що зумовлено загальною системою права на протизагальну континентальній (до якої належить Україна). Аналіз систем правової охорони двох країн видається обґрунтованим з огляду на глобалізаційні процеси та запозичення окремих інституцій для розвитку та удосконалення вітчизняного правового регулювання у зазначеній сфері.

У цілому вітчизняні вчені немало досліджують законодавство України про охорону торговельних марок порівняно із законодавством інших держав та в контексті гармонізації з міжнародно-правовими стандартами. Серед науковців, які досліджували окремі питання щодо охорони торговельних марок, варто згадати Т. М. Вахоневу, М. М. Микієвич, Н. Є. Сороку, О. В. Прилипчук. Однак проведений аналіз лише фрагментарно охоплює питання порівняльної характеристики саме підходів США, оскільки він характеризує українську систему правової охорони з аналогічними системами європейських країн або з міжнародними підходами.

Метою даної статті є здійснення порівняльної характеристики правової охорони прав на торговельні марки за законодавством України та США.

Відомство з патентів і товарних знаків США встановлює, що торговельною маркою є слово, фраза, символ або зображення або комбінація слів, фраз, символів або зображень, які ідентифікують і виділяють по-

ходження товару або послуги однієї сторони від інших подібних [6]. Торговельні марки ідентифікують одного продавця товарів або послуг від інших продавців подібних товарів або послуг і підтверджують, що всі товари, що носять таку ж марку, походять із того ж джерела й мають відповідні якості.

Американське законодавство, що визначає поняття торговельної марки, головним чином захищає права споживача. Федеральні закони про охорону торговельних марок існують для того, щоб відгородити споживача від плутанини на ринку. Компанії, що використовують уже наявні або схожі на наявні знаки, порушують права власника торговельної марки тільки тоді, коли це може спричинити змішування за походженням, приєднанням або спонсорством. Змішування як таке може й не відбудеться [7].

Відповідно до стандартної "імовірності змішування", ті самі торгові марки можуть бути використані різними власниками для різних товарів і послуг. Наприклад, торгова марка АВС може бути зареєстрована для косметичної продукції, вивісок, що світяться, і віщальних служб. Незважаючи на те, що всі власники володіють однією й тією ж торговельною маркою, це не призводить до ймовірності змішування на ринку. Практично виключено, що споживач купуватиме косметику АВС, грунтуючись на власних асоціаціях із телеведучою новин, що транслюються на телеканалі АВС.

Відомство патентів і торгових марок США розділяло товари й послуги на 42 міжнародних класи, щоб сприяти визначенню меж галузей ексклюзивного володіння марками. Однак ці класи слугували лише як директиви. Імовірність змішування може іс-

нувати між товарами різних класів, і навпаки, можлива повна відсутність імовірності змішання між товарами тих самих класів [1, с. 1673]. Однак зараз ці класи вже не використовуються, а діє Ніццька класифікація товарів та послуг (яка, зокрема, діє і в Україні), отже, зараз у США немає специфічного нормативно-правового акта, який визначав би класи торговельних марок.

Відповідно до федерального законодавства про торговельні марки (передусім це Lanham Act [3]), захисту підлягають не тільки зареєстровані торговельні марки. Права на марку даються її власникові не реєстрацією, а використанням торговельної марки. Однак федеральна реєстрація торговельної марки дає її власникові можливість використовувати її в національному масштабі з моменту реєстрації. Отже, реєстрація торговельної марки повідомляє всіх наступних користувачів про те, що реєстрант має переважні права на цю марку.

У США прийнятою є класифікація, відповідно до якої торговельні марки поділяють на 5 категорій: generic, descriptive, suggestive, arbitrary and fanciful. Кожна з цих категорій має особливий обсяг захисту [4].

Generic trademarks – це, як правило, словесні торговельні марки, які відтворюють назву або основну ознаку товару. Наприклад, «Кришталь» для виробів з кришталю, «Молоко» для продукції молокозаводу, «Хутро» – для виробів із хутра. Такі торгові марки є неохороноздатними, оскільки не мають відмінних властивостей [5].

Descriptive trademarks відтворюють певні ознаки товару або сервісу. Вони можуть бути захищені тільки в тому разі, коли мають ще «другорядне значення», яке пов'язує саме цю назву з товарами саме цього виробника. Наприклад, хлібці «Смачні» можуть існувати, якщо знак із цим словом буде певним чином індивідуалізований, щоб він ідентифіковувався саме як назва цього товару. Так, заклади швидкого харчування «Печена картопля» та «Смажена картопля» у своїй торговельній марці, окрім згаданих слів, ще мають індивідуалізовані зображення.

Suggestive trademarks відтворюють поняття, які можуть певним чином асоціюватися із товаром або послугою, однак вже мають індивідуалізовані ознаки. Наприклад, «ПриватБанк» – банк, що виник як власність приватних осіб, однак це слово не використовується для позначення всіх недержавних банків, воно є індивідуалізованим. Такі марки підлягають беззастережній охороні.

Arbitrary trademark – це торговельна марка, яка, на перший погляд, не має жодного смислового зв'язку з товаром або послугою.

Прикладом такої марки є відоме зарубіжне видавництво Penguin, або ІТ-компанія Apple. Видавництво не виробляє товарів для пінгвінів, з пінгвінів або у формі пінгвінів, а Apple не торгує яблуками. Такі торговельні марки також підлягають захисту, але вони мають довести, що належать саме до цієї категорії, тобто що назва не пов'язана з їхньою діяльністю.

І, нарешті, fanciful trademarks – торговельні марки, які характеризуються зарубіжними науковцями як такі, що мають найпотужніші охоронні властивості. Це такі торговельні марки, словесна компонента яких являє собою неіснуюче слово [2, с. 20]. Воно може нічого не означати, як Хегох, або викликати певні асоціації, зовсім не пов'язані з тим, що вони представляють, наприклад Beatles, або, навпаки, пояснювати ознаки товару або послуги у такий незвичний спосіб, наприклад, український продукт «Фруктинка» – солодкі перетерті з цукром ягоди (не фрукти, проте потрібні асоціації в споживача виникають).

В Україні розуміння торговельної марки, її значення істотно не відрізняється від такого у США. Також охорона торговельної марки розглядається з позиції споживача: він не повинний бути введений в оману. Подібність до змішування так само є важливою, і так само не є обов'язковим, щоб змішування відбулося, досить, щоб воно було ймовірним, що, як правило, встановлюється експертизою.

В Україні торговельні марки класифікують за формою втілення:

– словесні торгові марки – найпоширеніші у світі завдяки їх легкому відтворенню та простоті для запам'ятовування. Значно зручніше передати іншій людині, що ви купуєте макаронні вироби «Смакотиння», аніж пояснювати, що це такі, на яких курча із задоволенням їсть макаронину. Також їх легше відтворювати самому виробникові при виробленні товару;

– зображувальні – найдавніші. На давніх клеймах, які вибивалися, наприклад, на металевих виробах, простіше було вибити маленький малюнок, аніж напис із кількох букв, до того ж багато майстрів, а ще більше покупців були неписьменними. Також зображувальні торгові марки зручні для експорту товарів до країн, де поширене принципово інше письмо, наприклад, словесна торгова марка, виконана ієрогліфічним письмом, не буде ефективною в країнах з кирилицею або латинкою. Щоб зображувальна торгова марка була ефективною, зображення має бути простим, естетичним та недвозначним: споживач повинен однозначно розуміти, що саме зображено, та легко запам'ятовувати торгову марку;

– об'ємні – найскладніші для відтворення та використання, наприклад, у рекламі. Як правило, відтворюють або сам товар, або якийсь предмет, що асоціативно з ним пов'язаний. Найчастіше використовуються, наприклад, флакони для парфумів особливої форми, або пляшки для напоїв, або інша упаковка товару;

– комбіновані – як правило, комбінуються словесне позначення та зображення. Важливо, щоб таке поєднання виглядало естетично саме як арт-об'єкт, тобто в його створенні має значення, як само розташовані різні елементи, які шрифти для написів використано, тощо. Нерідко словесне позначення «вбудовують» у зображення, наприклад, частина зображення оплітає букви;

– інші (нетрадиційні) – слухові, нюхові тощо [6, с. 144].

Різні види торговельних марок в Україні мають однаковий обсяг охорони, тобто захищаються однаковою мірою відповідно до одного порядку.

Таким чином, можна легко побачити істотні відмінності у розумінні правової охорони торговельних марок в Україні та США. Вони не стосуються базових понять – розуміння того, що є торговельною маркою або як її треба охороняти. Проте в Україні різні режими правової охорони у трьох категоріях торговельних марок:

- незареєстровані;
- зареєстровані;
- добре відомі.

Те ж, якою саме є торговельна марка, може вплинути на віднесення її до однієї з вищезазначених категорій, але саме по собі не породжує відмінностей у правовому регулюванні. У праві США досить вказати, до якої категорії належить торговельна марка, описова вона чи вигадана, і це автоматично надає їй певний рівень охорони. На прикладі: якщо торговельна марка *generic*, то в Україні необхідним є встановлення того, що вона неохороноздатна, в США ж немає необхідності це зазначати: сам факт того, що це торговельна марка *generic*, означає її неохороноздатність.

Цікаво, що в США охорона торговельної марки тим сильніша, чим менший смисловий зв'язок має торговельна марка із самим товаром. Тобто торговельна марка молока «Біле» матиме менший обсяг охорони, ніж торговельна марка молока «Чебурашка», просто тому, що слово «біле» характеризує молоко, а слово «Чебурашка» не має до нього жодного відношення. Смісл такого правила в тому, що назва для молока «Біле» може прийти в голову різним власникам незалежно один від одного та вони матимуть однакове право на її використання, а от назвати молоко «Че-

бурашка» навряд чи кілька людей вирішать незалежно один від одного. Тому більшою є ймовірність того, що, назвавши свою торговельну марку «Чебурашка» за наявності на ринку молока «Чебурашка» іншого виробника, особа прагне створити в споживача хибне враження, що товар, який вона виробляє, насправді виробив той виробник.

Варто зазначити, що на практиці в Україні має місце таке саме розуміння, і довести подібність торговельних марок, які за правом США належать до *arbitrary* або *fanciful*, і в Україні легше. Проте за правом США для цього не треба щоразу наводити всі вищезазначені аргументи, досить визнати, що торговельна марка належить до цієї групи. Це прискорює процедуру розгляду суперечки та мінімізує ймовірність неодноманітного вирішення подібних суперечок, що є дуже важливим сьогодні, коли в Україні суди надто завантажені справами. Тому, можливо, доцільно було б використати американську класифікацію торговельних марок в Україні. Це питання потребує всебічного вивчення та наукового обґрунтування.

Вважаємо, що могло би бути доцільним визнати, що торговельні марки, які належать до *arbitrary* або *fanciful*, підлягають ширшій правовій охороні. Варто закріпити це становище на законодавчому рівні, оскільки воно вже наявне на практиці, але важливо відмежувати справді вигадані торговельні марки від асоціативних слів, яких немає в мові, проте вони несуть певний зміст, чітко зрозумілий споживачеві.

Видається, було б доцільним встановити в чинному українському законодавстві право власника вигаданої неасоціативної торговельної марки на певні привілеї в охороні, відповідно до яких знак, подібний до вигаданої торговельної марки, буде визнаватися подібним до неї до ступеня змішуваності без додаткових аргументів, тобто не буде вимагатися докладно доводити, що *Abibas* створений для того, щоб споживачі плутали його з *Adidas*, досить буде експертного висновку про те, що *Adidas* – вигадана торговельна марка, а *Abibas* є подібною до неї, без додаткових обґрунтувань. У випадку з *Adidas* обстоювання прав власника оригінальної торговельної марки полегшується тим, що *Adidas* є добре відомою торговельною маркою. Однак видається, що у випадку з вигаданими неасоціативними торговельними марками обсяг охорони має бути такий самий, як у добре відомих торговельних марок, незалежно від їх відомості.

Разом із тим вигадані асоціативні торговельні марки не потребують такої беззастережної охорони. Якщо закріплювати особли-

вий правовий режим вигаданих асоціативних торговельних марок на законодавчому рівні, то це також необхідно зазначити.

Можна виокремити такі три правових режими охорони для кожної з груп «вигаданих» марок:

а) торговельні марки, втілені у словах, які насправді не мають жодного сенсу, це просто набір букв, який відповідає хіба що вимозі милозвучності. Як уже зазначалося вище, і щодо них є сумніви, оскільки сучасні дослідження дають підстави стверджувати, що навіть безглузді сполучення букв створюють певне враження та викликають певні асоціації. Однак все ж можна вважати, що такі слова вигадані спеціально для товару, не мають іншого значення, окрім позначення даного товару, та вірогідність створення подібних до них слів іншими людьми невелика. Дійсно, можна стверджувати, що в разі, якщо товар, маркований такою вигаданою торговельною маркою, досить відомий споживачеві та ця вигадана назва асоціюється саме з ним, то поява дуже схожого знаку має на меті асоціації з цим відомим знаком;

б) торговельні марки, які являють собою слова, які вигдав хтось інший, і, таким чином, викликають асоціації з певним, наприклад, твором. Так, у Києві є ресторан «Массаракш», назва якого – це вигадане слово з творів братів Аркадія та Бориса Стругацьких. Така назва складається з вигданого слова, проте це слово викликає певні асоціації, в даному випадку – з творами Стругацьких, а отже, має певне значення, відоме широкому колу осіб;

в) торговельні марки, які являють собою неіснуючі слова, які, втім, змістовно пов'язані з властивостями товарів або послуг, такі як «Солодкун», «Швидкоруш», «Фруктосмак». Такі торговельні марки, безумовно, є вигаданими словами, однак вони мають смисл, викликають чіткі асоціації і, оскільки утворені вони за досить стандартними принципами словотворення, цілком можуть прийти в голову багатьом різним людям. Тому цілком можливо, що декілька людей одночасно, незалежно один від одного придумали торговельну марку «Липоцвіт», і не можна використовувати презумпцію недобросовісності особи, яка намагається ввести цю торговельну марку в обіг другою. Навряд чи ставлення до цієї категорії вигаданих торговельних марок, подібне до ставлення до попередніх категорій, є виправданим. Скоріше їх варто віднести до особливої категорії *suggestive trademarks*, які певним, доволі оригінальним та впізнаваним чином описують ознаки товару або послуги.

Ймовірно, до вигаданих торговельних марок третьої категорії треба ставитись як до таких, які описують риси товару або послуги або вихваляють переваги товару або послуги, слугуючи, таким чином, одночасно його рекламою. Не можна порівнювати унікальність торговельних марок «LEXUS» та «Фруктинка», вона принципово різна.

Вважаємо, що такі нововведення у законодавстві закріплять де-юре стан, який існує де-факто: більш потужний захист торговельних марок, які в США класифікуються як *arbitrary* або *fanciful*, призведе до певної економії юридичних засобів захисту: не треба буде щоразу доводити обставини, які зумовлюють захисні здатності торговельної марки.

Висновки.

Охорона прав інтелектуальної власності на торговельні марки в США полягає в тому, щоб споживач не був уведений в оману, а також щоб були зменшені ризики порушення прав власника торгової марки. Саме на основі цього і були створені такі різні категорії торговельних марок, де головним критерієм є саме унікальність торговельної марки, її оригінальність і здатність вирізнятися з-поміж інших торговельних марок, що й впливає на силу правової охорони прав власника з боку держави.

Водночас охорона прав на торговельні марки в Україні має на меті ті ж самі цілі, а саме захист інтересів споживача і володільця торговельної марки. Але, зважаючи на вітчизняну класифікацію торговельних марок, можна стверджувати, що головним критерієм класифікації такого об'єкта інтелектуальної власності є її зовнішнє втілення, а не вирізняльна здатність. І це підвищує ризики порушення законних прав і інтересів як володільця торговельної марки, так і споживача.

Пропонується внести такі зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Перш за все, необхідно запровадити ступені обсягу правової охорони на торговельні марки, де головним критерієм буде саме оригінальність, неповторність, наявність високого рівня творчості і відсутність тісного смислового зв'язку між торговельною маркою та товаром. Саме ці зміни будуть мотивувати учасників цивільного обороту до створення по-справжньому індивідуалізованої торговельної марки. Це, своєю чергою, сприятиме зменшенню ризику порушення інтересів як прямих споживачів, так і самих власників торговельних марок.

Список використаних джерел:

1. Dogan, S.L. and Lemley, M.A. (2007), "Grounding Trademark Law Through Trademark Use", Iowa Law Review, Vol. 92, pp. 1669-1701.
2. Beebe, B. (2005), "Search and Persuasion in Trademark Law", Michigan Law Review, Vol. 103, pp. 2020– 2072.
3. Lanham Act URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-22>
4. Linford, J. Are trademarks ever fanciful? // The Georgetown Law Journal. URL: https://www.inta.org/Academics/Documents/2017/Linford_%20Winner.pdf.
5. Olafson, Shane. What's the Big Deal About Trademark Registration // The Lewis Roca

Rothgerber's Intellectual Property and Litigation Practice Groups. 2014. December, 20. URL: <https://blog.traklight.com/whats-the-big-deal-about-trademark-registration>.

6. Trademark Basics. Trademark, Patent, or Copyright? URL: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics/trademark-patent-or-copyright>.

7. Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності. Мала енциклопедія нотаріуса. 2017. № 5. С. 142-154.

8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

В статье проводится сравнительный анализ правового регулирования охраны торговых марок в Украине и США, указываются общие и отличительные черты. Подробно раскрывается сущность специфической для США классификации Аберкромби, которая устанавливает различный объем правовой охраны для торговых марок различных видов.

Ключевые слова: торговые марки, виды торговых марок, защита торговых марок, классификация Аберкромби, Ведомство по патентам и товарным знакам США, Ниццкая классификация товаров и услуг, охрана прав на торговые марки в США, охрана прав на торговые марки в Украине.

The article compares the trademark scope of protection in Ukraine and the USA, points out the common and distinctive features. The essence of the specific US Abercrombie classification, which sets different levels of legal protection for trademarks of different types, is disclosed in detail.

Key words: trademarks, types of trademarks, trademark protection, Abercrombie classification, US Patent and Trademark Office, Nice Classification of Goods and Services, Protection of Trademarks Rights in the United States, Protection of Trademarks Rights in Ukraine.

